

# CUESTIONES ACTUALES SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: MEDIDAS EN FRONTERA E INFRACCIONES EN LA RED

Carmen Otero García-Castrillón<sup>1</sup>

**Sumario:** 1. Introducción. 2. La observancia de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea; medidas en frontera. 3. La sanción de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en internet. 4. Conclusiones. 5. Referencias.

## RESUMEN

La inmensa mayoría de los Estados miembros de la comunidad internacional está obligada a dar cumplimiento a una serie de medidas administrativas y judiciales – civiles y penales – con el fin de facilitar el respeto a los derechos de propiedad intelectual (DPI). Este régimen internacional de observancia de los DPI, contenido en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) así como en tratados de integración regional y acuerdos de asociación económica, no ha impedido que la industria de la piratería y la falsificación continúe desarrollando una amplia actividad en detrimento, cuando menos, de los intereses de los titulares de DPI. Los debates actuales – todavía abiertos – sobre la lucha internacional contra estas prácticas, en los que la Unión Europea ha adquirido cierto protagonismo, se centran sobre los usos abusivos de las medidas en frontera y las sanciones a intermediarios y usuarios por las infracciones cometidas en internet.

<sup>1</sup> Profesora titular de Derecho Internacional Privado. Universidad Complutense de Madrid. Email: ccastrill@der.ucm.es.



## 1 INTRODUCCIÓN

1. El comercio transfronterizo de mercancías y servicios lleva aparejada la presencia de derechos de propiedad intelectual (DPI), entendidos en la internacionalmente extendida concepción anglosajona que comprende tanto los derechos de autor y conexos como los derechos de propiedad industrial<sup>2</sup>. Estos derechos recaen sobre bienes inmateriales y, por lo tanto, ubicuos, que, en una dimensión puramente patrimonial, confieren a sus titulares la facultad de impedir a terceros su utilización (derechos subjetivos de exclusión). Las condiciones para la existencia de los DPI son fijadas por las legislaciones nacionales y el alcance de su protección es territorial. Así, estos derechos subjetivos constituyen un legítimo obstáculo al comercio transfronterizo<sup>3</sup> pues, en definitiva, su ejercicio deja en manos de sus titulares – sin perjuicio del régimen del agotamiento<sup>4</sup> – la fragmentación del mercado internacional.

Esta situación adquiere en la actualidad cierto carácter paradójico por cuanto la tan traída y llevada globalización económica constituye, por una parte, un objetivo público – al menos programático – y, por otra, se convierte en una realidad cada vez más constatable y accesible gracias al desarrollo de las tecnologías, en particular las relativas a las comunicaciones, entre las que internet adquiere un innegable papel protagonista<sup>5</sup>. Como sucede con el resto de los obstáculos al comercio internacional en un contexto de liberalización de los intercambios, el ejercicio del derecho de exclusión sólo se justifica en tanto esté destinado a proteger el contenido de los DPI. Al fin y al cabo no puede perderse de vista que, a la hora de establecer el régimen de protección de los DPI, se pretende la defensa de los derechos de todos los

<sup>2</sup> Buena prueba de ello es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); Anexo 1 C del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, de 15.04.1994. El texto puede verse en: <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/legal\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm)>.

<sup>3</sup> Art. XX.4 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Anexo 1 C del Acuerdo que establece la OMC, de 15.04.1994. El texto puede verse en: <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/legal\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm)>.

<sup>4</sup> Los legisladores pueden establecer el agotamiento internacional – como ocurre, por ejemplo, en los sistemas argentino y brasileño – e interregional – como ocurre a escala intracomunitaria europea – de los DPI, siempre que se formule en términos no discriminatorios (ADPIC, art. 6º). El agotamiento de los DPI consiste en establecer su inoponibilidad frente a las comercializaciones realizadas tras una primera introducción del bien protegido en el mercado con el consentimiento del titular del derecho. Una vez que el titular del derecho, o un tercero con su consentimiento, introduce en el mercado del país en el que tiene reconocido el derecho (territorial), no podrá oponerse a las sucesivas operaciones comerciales (reventas) en otro territorio en el que también sea reconocido como titular de ese mismo DPI. El derecho se considera agotado de forma internacional o interregional.

<sup>5</sup> De ahí que ciertos grupos de la denominada “sociedad civil” persigan las iniciativas que consideran agendas agresivas para expandir y ejecutar DPI.

actores implicados en el comercio de los productos y servicios que incorporan estos derechos y que, por lo tanto, ni los márgenes de actuación en este terreno son ilimitados para los Estados<sup>6</sup>, ni los ejercicios abusivos del derecho por sus titulares pueden dejar de perseguirse, pues reducen la competencia en el mercado en perjuicio de consumidores y otros comerciantes<sup>7</sup>.

2. Para introducirse en el régimen de protección de los DPI es preciso recordar que, con el objetivo de favorecer la expansión del comercio transfronterizo, la armonización normativa internacional lograda por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>8</sup> superó a la alcanzada por los instrumentos internacionales sobre DPI que lo precedieron tanto en el alcance espacial<sup>9</sup> como material<sup>10</sup>. Concretamente, en el ámbito material, cuyo contenido constituye un estándar mínimo<sup>11</sup>, debe destacarse la aparición de una parte (III) del Acuerdo que fija los compromisos de los Estados miembros respecto de la observancia de los DPI. En ella, además de las obligaciones generales (art. 41), se recogen disposiciones sobre los procedimientos y recursos administrativos y civiles (arts. 42 a 49), sobre los procedimientos penales (art. 61)<sup>12</sup> y sobre las medidas provisionales (art. 50), con especial referencia a las medidas en frontera (arts. 51-60), que los Estados miembros deben adoptar para preservar el ejer-

<sup>6</sup> Aunque el art. 1.1 del ADPIC señala que el contenido del Acuerdo constituye un estándar mínimo, también establece que la adopción de estándares más elevados será admisible “siempre que no contravenga” sus disposiciones. Sobre la existencia de “límites máximos” en la ordenación de los DPI vide A. KUR; H. GROSSE RUSE-KAN. “Enough is enough: The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection”. *Max Planck Papers on Intellectual Property, Competition & Tax Law Research* 09-01. Disponible en: <<http://ssrn.com/abstract=1326429>>. Visitado en: julio 2009.

<sup>7</sup> Aunque el art. 40 del ADPIC no impone una obligación de actuar en este sentido – más que para responder a la solicitud de consultas de otro Estado miembro –, si reconoce que estas prácticas pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y la transferencia y difusión de la tecnología, así como que los Estados parte pueden adoptar medidas apropiadas, conformes con el Acuerdo, para impedir las y controlarlas.

<sup>8</sup> Vide *supra* nota 1.

<sup>9</sup> 153 Estados en diciembre de 2009.

<sup>10</sup> Derechos de autor y conexos (arts. 9º-14), marcas (arts. 15-21), patentes (arts. 27-34), indicaciones geográficas (arts. 22-24), diseño industrial (arts. 25-26), circuitos integrados (arts. 35-38) y secreto industrial-know how (art. 39).

<sup>11</sup> ADPIC, art. 1.1. Vide D. GERVAIS. *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*. 3. ed. London: Sweet and Maxwell, 2008. p. 164-165.

<sup>12</sup> La falsificación y la piratería deben conllevar sanciones penales si se producen “a escala comercial”. Considerando, entre otras cosas, que el requisito de 500 copias establecido por la legislación China para imponer sanciones penales era excesivo y, por tanto, disconforme con la norma EE.UU., inició un procedimiento de arreglo de diferencias en la OMC. El Informe del Grupo especial en el asunto *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products* (WT/DS363/R), de 12.08.2009, estableció que EE.UU. no probó suficientemente que este límite fuese tan elevado como para ser contrario al ADPIC. La apelación de este Informe no abordó esta cuestión (WT/DS363/AB/R, de 21.12.2009).



cicio de los derechos. Este modelo ha sido parcialmente seguido por instrumentos internacionales en materia de DPI adoptados con posterioridad en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), concretamente en los llamados “*Tratados de internet*”<sup>13</sup>. No puede dejarse de notar, sin embargo, que, a pesar de que la utilización no autorizada de DPI en el comercio de mercancías es diferente a su uso en internet<sup>14</sup> en términos operativos y, consecuentemente, en las medidas necesarias para la prevención y sanción, los Tratados de Internet no incorporan disposiciones específicas en esta materia<sup>15</sup>.

3. Aunque no existan definiciones universalmente válidas<sup>16</sup>, los conceptos de piratería y falsificación se asocian, respectivamente, con la vulneración de los derechos de autor y derechos análogos y con la violación de los derechos de propiedad industrial<sup>17</sup>. Estudios oficiales destacan que la industria internacional de la piratería y la falsificación es multibillonaria en euros<sup>18</sup> lo que, sin duda, tiene consecuencias diversas no sólo sobre los titu-

<sup>13</sup> Tratados de la OMPI sobre derechos de autor (WCT) y sobre la interpretación y ejecución de fonogramas (WPPT), adoptados en Ginebra el 20.12.1996. Ambos están vigentes en algunos países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad Tobago y Uruguay) y entrarán en vigor en la UE el 14.03.2010, DO (2010) L 32/1.

<sup>14</sup> Se califica como “*piratería digital*” la infracción digital de los derechos de autor y análogos en la red. Vide *Piracy of Digital Content*. Op. cit., p. 7, 20-22.

<sup>15</sup> Vide infra nota 74.

<sup>16</sup> A título de ejemplo, sirva mencionar que la OMS todavía debate sobre las posibles modificaciones a su definición de medicamentos falsificados: “*A counterfeit medicine is one which is deliberately and fraudulently mislabeled with respect to identity and/or source. Counterfeiting can apply to both branded and generic products and counterfeit products may include products with the correct ingredients or with the wrong ingredients, without active ingredients, with insufficient active ingredients or with fake packaging*” y resalta los diferentes conceptos que se manejan en sus Estados parte. Disponible en: <<http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/index.html>>. Visitado en: enero 2010. Sobre los problemas de la definición para los países productores de genéricos, vid. SHUKLA, N.; SANGAL, T. Generic Drug Industry in India: The counterfeit Spin. *Journal of Intellectual Property Rights*, v. 14, p. 236-240, may 2009.

<sup>17</sup> Vide ADPIC, art. 51, que, en una nota establece: “*se entenderá por ‘mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas’ cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación*”, y “*por ‘mercancías pirata que lesionan el derecho de autor’ cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación*”. Para una relación precisa de los derechos comprendidos en el marco de la protección contra la falsificación y la piratería en la EU, vide Declaración de la Comisión sobre el art. 2º de la Directiva 2004/48/CE, DO (2005) L 94/37, de 13 de abril.

<sup>18</sup> Actualizando su informe de 2008 sobre la falsificación y la piratería en mercancías, el Informe de la OCDE, *Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products – An Update*;

lares de los DPI, sino también sobre empresarios, consumidores y gobiernos<sup>19</sup> y, lógicamente, estas consecuencias determinan la postura que cada uno de ellos adopta al abordar la protección de los DPI. Sea cual sea esta postura, no puede obviar el cumplimiento de los compromisos internacionales que vinculan a los Estados. En este sentido, además del ADPIC y de los instrumentos internacionales gestionados por la OMPI, hay que tener presente el desarrollo de los diversos procesos de integración económica regional – entre los que cabe destacar la Unión Europea (UE)<sup>20</sup> y los distintos procesos que involucran países latinoamericanos<sup>21</sup> – así como los acuerdos de asociación firmados entre la UE y algunos Estados/bloques latinoamericanos, que establecen posibilidades específicas de actuación en terreno de infracción de los DPI<sup>22</sup>.

4. A pesar de la armonización de los mecanismos que facilitan el ejercicio de los derechos garantizando su respeto frente a los infractores (piratas y falsificadores), la polémica internacional sobre la ejecución de los DPI se ha incrementado en los últimos años siendo varias las circunstancias que la alimentan. En este sentido, no puede dejarse de notar la problemática

November 2009, p. 1. En cuanto a la piratería digital, el documento de la OCDE *Piracy of Digital Content*, publicado en julio de 2009, analiza las características de este mercado proporcionando datos económicos sobre el caso de los derechos deportivos, p. 87-112, mientras que pueden encontrarse datos sobre la música compartida en la red se encuentran en el Informe 2010 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). Disponible en: <[http://www.ifpi.org/content/section\\_resources/dmr2010.html](http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2010.html)>. Cabe destacar también que las intervenciones en las fronteras de la UE sobre mercancías sospechosas de infringir DPI aumentaron un 126% en el año 2008. **Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights; Results at the European border**, 2008, p. 1. En Latinoamérica, a pesar del incremento de la intervención de las autoridades, muchas mercancías falsificadas llegan al mercado habiéndose afirmado por ejemplo que en México la piratería dobla los ingresos del narcotráfico. Vide: **American Chamber de México**. Disponible en: <<http://www.amcham.com.mx/Pages/default.aspx>>. Visitado en: noviembre de 2009.

<sup>19</sup> Un informe elaborado en el marco de la CCI, **The Impact of Counterfeiting on Governments and Consumers; A Report Commissioned by BASCAP**, de mayo de 2009, p. 1, destaca que estas prácticas afectan tanto a los titulares legítimos de DPI – pérdida de ventas, beneficios y de confianza y valor de las marcas – como a los consumidores – productos de menor calidad que pueden ser inseguros – y a los gobiernos – reducción de los beneficios fiscales y del crecimiento que para la economía nacional tiene la existencia inversiones industria.

<sup>20</sup> Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, DO (2008) C 115/1, de 09 de mayo, en vigor desde el 01.12.2009.

<sup>21</sup> Más allá de organizaciones como Mercosur, el Pacto Andino, Caricom, Nafta, Cafta-Rd, el enjambre de acuerdos de integración económica en Latinoamérica es extenso y puede consultarse en: <[http://www.sice.oas.org/tpd\\_s.asp](http://www.sice.oas.org/tpd_s.asp)>.

<sup>22</sup> Entre estos acuerdos cabe destacar, el Acuerdo de asociación económica, coordinación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y México, de 08.12.1997, y el Acuerdo de asociación firmado con Chile el 18.10.2002; en los que recibe especial atención la protección de las denominaciones de origen de vinos y licores. Aunque no hayan entrado en vigor, cabe mencionar también el Acuerdo de diálogo político y cooperación con la Comunidad Andina y sus Estados miembros, de 15.12.2003 y el acuerdo de asociación económica con los países del Cariforum, de 15.04.2008, en los que se introducen disposiciones relativas a la protección de los DPI, incluyendo las medidas en frontera.



generalizada y perfectamente previsible de la aplicación de las normas sobre observancia del ADPIC en países en desarrollo y, especialmente, en aquellos cuyas estructuras institucionales no están en disposición de hacer frente a las especificidades de este tipo de infracciones. A estos efectos, la OMPI cuenta con un Comité Asesor sobre la Ejecución de los DPI que, en su reunión del 04 y 05.11.2009 reconocía que leyes más estrictas no conducen necesariamente a una mejor ejecución y, en el marco de la “agenda para el desarrollo” de la propia organización, se sugería que si se mejoraba el acceso a materiales protegidos a los países en desarrollo, se podría lograr un mayor respeto a los DPI<sup>23</sup>. Así, mientras continúan los debates sobre la observancia tanto en el marco de la OMPI como en el de la OMC, se plantea el establecimiento de un régimen de protección para los conocimientos tradicionales y el folclore<sup>24</sup> y se desarrollan iniciativas como “África Creativa” que, auspiciada desde 2008 por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), promocionan en el continente el despegue de la industria artística y cultural, que ya se ha revelado como un importante motor de crecimiento<sup>25</sup>.

5. Ahora, la polémica reside, sin embargo, en la aplicación de las medidas en frontera, especialmente en el ámbito comunitario europeo, por una parte y en la búsqueda de un régimen sancionador específico para los ilícitos cometidos en la red por otra. Ejemplos de la práctica comunitaria reciente relativos a la retención por las autoridades aduaneras de mercancías, tanto con destino a la propia UE como en situación de tránsito entre Estados no miembros, llevan a plantear, por una parte, el abuso potencial de estas medidas y, por otra, la ilicitud internacional de su alcance. En cuanto a la persecución de las infracciones de los DPI en internet, se discute sobre el establecimiento de la responsabilidad de intermediarios (prestadores de servicios de internet) y la eventual sanción a los usuarios cortándoles el acceso a la red.

6. Son muchas y diversas las iniciativas internacionales surgidas en los últimos años para luchar contra la falsificación y la piratería. Estas iniciativas involucran a distintos sujetos y tienen diferente alcance sin que, mayoritariamente, conlleven la asunción de compromisos vinculantes en la materia. Así, de la actividad de organizaciones internacionales cabe destacar la aparición de programas orientados a productos específicos – como el puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los

medicamentos<sup>26</sup> –, de proyectos centrados en la evaluación general de la magnitud e impacto de estas prácticas – como el desarrollado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE)<sup>27</sup> –, así como el programa Secure de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en el que se ofrecen una serie de medidas que sus miembros pueden incorporar al Derecho interno para facilitar el respeto de los DPI en las aduanas<sup>28</sup>. Con independencia de la actuación de las organizaciones internacionales, en 2007, el Grupo de los 8<sup>29</sup> y el Grupo de los Cinco<sup>30</sup> iniciaron el *Proceso de Heiligendamm*, cuyo propósito es fortalecer el diálogo y el intercambio de mejores prácticas de ambos Grupos sobre diversos temas que, en el terreno de la investigación e innovación, incluyen la protección de los DPI<sup>31</sup>. Finalmente, otras iniciativas que buscan reforzar la acción internacional contra la piratería y la falsificación tienen carácter público-privado, como *Global Congress on Combating Counterfeit and Piracy*, que cuenta con la participación de la Cámara de Comercio Internacional (CCI-BASCAP<sup>32</sup>), la Interpol, la OCDE, la OMA y la OMPI para “colaborar entre sí y con los gobiernos con el fin de mejorar la ejecución, reforzar la legislación y educar y proteger a los consumidores de los peligros de la falsificación”<sup>33</sup>.

La única iniciativa internacional que pretende lograr el establecimiento de normas internacionales vinculantes para la persecución de la falsificación y la piratería es la negociación del *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ATCA). Esta iniciativa, lanzada por EE.UU. y Japón en 2006, pretendía negociar un tratado internacional para fijar estándares para la observancia de los DPI que respeten el ADPIC, e incorporar reglas específicas aplicables a internet. Tras las conversaciones preparatorias – a las que se incorporaron Canadá, la Comisión europea y Suiza –, en junio de 2008 se

<sup>26</sup> En 2006 la OMS estableció el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT), sobre la base de la Declaración de Roma de 18.06.2006 (<<http://www.who.int/entity/medicines/services/counterfeit/RomeDeclaration.pdf>>), que desarrolló un borrador de principios normativos -aún en estudio- para la lucha contra la falsificación de medicamentos (<<http://www.who.int/impact/news/BonnMeetingDraftPrinciples.pdf>>).

<sup>27</sup> El proyecto fue lanzado en 2005 y ha dado lugar a un informe publicado en junio de 2008, actualizado en noviembre de 2009 sobre mercancías y otro sobre contenidos digitales publicado en julio de 2009. Disponible en: <[http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en\\_2649\\_34173\\_39542514\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en_2649_34173_39542514_1_1_1_1,00.html)>. Visitado en: noviembre 2009.

<sup>28</sup> Incorporado a su plan estratégico en 2007. WCO. *Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement*, june 2007, puntos 2 y 8.

<sup>29</sup> Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, y en el que también participa la UE.

<sup>30</sup> Brasil, China, India, Sudáfrica y México.

<sup>31</sup> Disponible en: <<http://quetzalcoatl.presidencia.gob.mx/prensa/presidencia/?contenido=30608>>. Visitado en: noviembre 2009.

<sup>32</sup> *Business Action to Stop Counterfeit and Piracy* (BASCAP), adoptado por la CCI en 2007. Disponible en: <<http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html>>.

<sup>33</sup> Disponible en: <<http://www.iccwbo.org>>. Visitado en: diciembre 2009.

<sup>23</sup> ICTSD, “WIPO Enforcement Committee Gives Development Concerns Centre Stage”. *Bridges Weekly Trade news Digest*, v. 13, n. 39, de 11.11.2009.

<sup>24</sup> Vide los trabajos de la OMPI en: <<http://www.wipo.int/tk/en>>, y los trabajos del Consejo de los ADPIC en: <[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/art27\\_3b\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art27_3b_s.htm)>.

<sup>25</sup> Vide UNCTAD/PRESS/PR/2008/003, de 14.01.2008 y el Programa de Accra (XII UNCTAD, abril 2008), UNCTAD/PRESS/PR/Accra/2008/010, de 02.04.2008, así como <<http://www.creative-africa.org>>. Visitado en: enero 2010.



iniciaron las negociaciones – con la participación adicional Australia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea y Singapur – cuya conclusión está prevista para 2010.

7. Según los datos que se han hecho públicos hasta la ronda de negociaciones celebrada en Seul (Corea del Sur) a principios de noviembre de 2009, el ATCA contará con un primer capítulo de disposiciones iniciales y definiciones y otros tres relativos a medidas sustantivas y procesales, seguidos de los capítulos relativos a las cuestiones institucionales y a las disposiciones finales. De los capítulos relativos a cuestiones sustantivas y procesales, el primero, se orientaría hacia el refuerzo del marco legal e incorporaría, además de las secciones ya contempladas en el ADPIC (protección civil y penal junto a medidas en frontera), la piratería de discos ópticos y la distribución vía Internet. Un segundo capítulo, estaría destinado a incrementar la cooperación y el intercambio de información entre autoridades administrativas (aduanas y otras agencias) incluyendo datos estadísticos y mejores prácticas. Finalmente, se atendería a las prácticas de observancia, esto es, a los métodos que utilicen las autoridades nacionales para aplicar las normas relativas a los DPI, como promover la especialización de las autoridades, coordinar sus trabajos, recopilar y analizar datos e información etc.<sup>34</sup>.

La negociación del ATCA no ha dejado a nadie indiferente. Frente a los apoyos institucionales<sup>35</sup> y de las diversas iniciativas de lucha contra la falsificación y la piratería<sup>36</sup>, los críticos se han manifestado censurando el carácter secreto de la negociación, que deja al margen a la “*sociedad civil*”<sup>37</sup>, así como el potencial incremento de las dificultades de acceso a medicamentos y, especialmente, la criminalización de acciones consistentes en compartir archivos sin interés comercial<sup>38</sup>. A falta del texto sobre el que se

<sup>34</sup> Disponible en: <[http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo\\_comercial\\_antifalsificacion](http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion)>. Visitado en: noviembre de 2009.

<sup>35</sup> La Resolución del Consejo de 25.09.2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, *loc. cit.*, destaca, en su apartado 11, la importancia que atribuye a la protección de los DPI, “*elemento fundamental para promover la cultura y su diversidad, así como para explotar la investigación, la innovación y la creación de las empresas europeas, en particular de las PYME, con el fin de apoyar el crecimiento y el empleo en la UE y de desarrollar la dimensión externa de la competitividad europea*”. En su apartado 13 destaca “*la necesidad de que se movilicen todos los interesados para reforzar la eficacia del conjunto de los instrumentos de propiedad intelectual y de lucha contra la falsificación y la piratería en el mercado interior y a nivel internacional*”; y, en su apartado 14, acoge favorablemente “*los trabajos sobre un acuerdo comercial multilateral de lucha contra la falsificación (ACTA)*”.

<sup>36</sup> Declaración de Dubai del **Fourth Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy**, 03-05.02.2008, p. 3.

<sup>37</sup> Así, en su Resolución de 18.12.2008, P6\_TA(2008)0637, el Parlamento Europeo pidió que la negociación se lleve a cabo con la máxima transparencia, con consultas públicas y dando a conocer sus borradores, *vide*: Puntos 14, 25 y 28. Disponible en: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0637&language=ES>>.

<sup>38</sup> A título de ejemplo *vide*: **Electronic Frontier Foundation**, Disponible en: <<https://secure.eff.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=420>>, y **Essential Action Access**

negocia, habrá que esperar a que éste se haga público para poder realizar algún análisis fundamentado.

8. Sobre estas premisas, los párrafos que siguen abordan las cuestiones suscitadas por la utilización de las medidas en frontera en el comercio de mercancías y las sanciones a la infracción de los DPI en internet. La UE, además de haber manifestado su especial interés en la protección de los DPI, ha adquirido protagonismo con sus actuaciones más recientes en ambos terrenos; razones que justifican la particular atención a su sistema normativo en el contexto internacional.

## 2 LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIÓN EUROPEA; MEDIDAS EN FRONTERA

9. La UE concede gran importancia a la observancia de los DPI. Además de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>39</sup>, la adaptación de la normativa comunitaria al ADPIC se ha producido especialmente a través del Reglamento 1.383/03 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos<sup>40</sup>. En la actualidad, la UE cuenta con un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería<sup>41</sup>, que incorpora la estrategia adoptada en 2005 para garantizar el respeto de los DPI por terceros países<sup>42</sup>, y lleva a cabo acciones destinadas a mejorar el respeto de los DPI en el mercado interior a través de medidas no legislativas<sup>43</sup> y legislativas. Entre estas últimas, más allá de la propuesta normativa cuyo fin es el endurecimiento de

**to Medicines Project**. Disponible en: <<http://www.essentialaction.org/access/index.php?categories/6-Trade-Agreements>>. El Parlamento Europeo pidió en la Resolución de 18.12.2008 que el tratado no afecte a los usos personales sin ánimo de lucro de los DPI ni a la privacidad de los ordenadores, deje al margen la responsabilidad de los intermediarios y tenga en cuenta las críticas vertidas sobre el ATCA. *Vide* puntos 16, 18, 21 y 24.

<sup>39</sup> Directiva 2004/28, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *DO* (2004) L 195 de 02 de junio.

<sup>40</sup> Reglamento 1.383/03 del Consejo, de 22 de julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, *DO* (2003) L 196/7 de 02 de agosto; y su reglamento de aplicación, Reglamento 1.891/04 de la Comisión, de 21.10.2004, *DO* (2004) L 328 de 30 de octubre.

<sup>41</sup> Resolución del Consejo de 25.09.2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, *DO* (2008) C 253/1, de 14 de octubre.

<sup>42</sup> *DO* (2005) C 129/3, de 26 de mayo.

<sup>43</sup> *Vide Comunicación de la Comisión al Consejo*, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, mejorar el respeto de los DPI en el mercado interior, COM (2009) 467 final, de 11.09.2009.



las medidas penales para combatir la falsificación<sup>44</sup>, cabe destacar la reciente reforma del paquete de Directivas que armonizan el Derecho de las telecomunicaciones<sup>45</sup>. El proceso de aprobación de estas normas provocó un importante debate sobre el alcance de las sanciones por infracción de los DPI en Internet; debate que ahora se traslada a los Estados miembros<sup>46</sup>.

10. Desarrollando los arts. 51 a 60 del ADPIC<sup>47</sup>, el Reglamento 1.383/03<sup>48</sup> prevé la intervención de las autoridades aduaneras<sup>49</sup>, tanto *ex parte* (arts. 3º y 4º)<sup>50</sup> como *ex officio* (art. 4º)<sup>51</sup>, cuando aparezcan en las

<sup>44</sup> Vide COM (2006) 168 final "Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual" y "Propuesta de Decisión marco del Consejo de refuerzo del marco penal para la represión de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual".

<sup>45</sup> Directivas 2009/136 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, DO (2009) L 337/11, y Directiva 2009/140 37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican la Directiva 2002/21 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión, y la Directiva 2002/20 relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, DO (2009) L 337/37.

<sup>46</sup> En España, vide: **Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible**, presentado el 27.11.2009. El texto puede encontrarse en: <<http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2009/Paginas/anteproyectodelLeydEconomiaSostenible.aspx>>. Vide también: <[http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?jsessionid=F633E7BB51810E1EA5AC1D6E2DEB2A86?prev\\_layout=notas&layout=notas&html=19212010nota.txt&language=es](http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?jsessionid=F633E7BB51810E1EA5AC1D6E2DEB2A86?prev_layout=notas&layout=notas&html=19212010nota.txt&language=es)>. Visitados en: enero 2010.

<sup>47</sup> En síntesis, los Miembros se comprometen a adoptar medidas para evitar la importación de mercancías falsificadas (salvo en cantidades insignificantes art. 60) a instancia de los titulares de los derechos de propiedad intelectual (art. 52), aunque también se podrá actuar de oficio (art. 58). En cuanto a las exportaciones, la actuación de los Miembros es facultativa (art. 51). Los DPI en cuestión serán en todo caso los de marca y autor, pero el procedimiento podrá adaptarse a otros DPI, incluidas las patentes (art. 51). Las medidas consisten en suspender el despacho de las mercancías temporalmente (10 días, prorrogables por otros 10, art. 55) y habrán de ser notificadas tanto al importador como al demandante (art. 54). Las autoridades competentes estarán autorizadas para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras (art. 59). Los Miembros podrán exigir garantías a los demandantes (art. 53.1), pero también a los demandados cuando sus mercancías vayan a ser despachadas por no haber intervenido a tiempo la autoridad judicial decidiendo la continuación de tal suspensión (art. 53.2). El importador y el propietario de las mercancías podrán ser indemnizados (art. 56).

<sup>48</sup> El Reglamento 1.383/03 del Consejo, *loc. cit.*, derogó y sustituyó al Reglamento 3.295/04, siendo aplicable desde el 01.07.2004 (art. 25).

<sup>49</sup> Además de los titulares de marcas comunitarias (art. 5.4), los titulares de marcas registradas internacionalmente pueden lograr la intervención de las autoridades aduaneras de distintos Estados miembros a través la solicitud presentada en uno de ellos. Sentencia del TJCE, de 02.07.2009, en el asunto C-302/08, *Zino Davidoff S.A.*, apartados 25 y 26.

<sup>50</sup> Los legitimados pueden solicitar la intervención de las autoridades aduaneras para retener mercancías sospechosas de vulnerar DPI. En España se dirigen a la Subdirección General de Gestión Aduanera perteneciente al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía.

aduanas comunitarias mercancías sospechosas de vulnerar DPI – derechos de autor y conexos, derechos de marca, patente, certificados complementarios de protección de medicamentos y derechos sobre obtenciones vegetales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 2.2). Esta intervención está destinada a evitar los actos que, sin el consentimiento del titular del derecho<sup>52</sup>, están prohibidos – introducción en el territorio aduanero, despacho a libre práctica, salida del territorio aduanero, exportación, re-exportación, colocación en régimen de suspensión e introducción en zona o depósito franco (art. 16).

Las medidas en cuestión se adoptan a la vista de los documentos que acreditan la existencia, vigencia y titularidad de los derechos y consisten en la suspensión de la concesión del levante de las mercancías o su retención temporal (diez días laborables, prorrogables como máximo otros diez)<sup>53</sup>, para que el titular del derecho tenga oportunidad de iniciar las acciones judiciales relativas de infracción que considere pertinentes; de modo que la autoridad judicial sea entonces la que decida, comunicándolo a la autoridad aduanera, sobre la admisión de la demanda y la eventual adopción de medidas cautelares primero (art. 7º) y, después, sobre la infracción de los derechos<sup>54</sup> y el destino de las mercancías – destrucción o retirada de los circuitos comerciales (art. 17).

<sup>51</sup> Antes de que exista solicitud del titular, si durante un control aduanero resulta evidente para la autoridad que existe una mercancía sospechosa, puede informar al titular del riesgo de infracción de su derecho y suspender el levante o retener la mercancía durante el plazo de tres días laborables para que éste pueda presentar la oportuna solicitud de intervención.

<sup>52</sup> Es importante destacar que el sistema no es aplicable cuando el titular del derecho hubiera consentido la comercialización de los productos protegidos, aunque no hubiera prestado su consentimiento a su importación o exportación (art. 3º). No obstante la inaplicación del sistema, debe tenerse en cuenta que el TJCE estableció la diferencia entre el consentimiento del titular de una marca a la primera comercialización fuera del territorio comunitario y el consentir que este producto sea importado a la Comunidad, admitiendo el agotamiento internacional sólo en el último caso. Vide sentencias de 01.07.1999 en el asunto C-173/98 *Sebago Inc. c. G-B Unic SA.*; y de 20.11.2001 en los asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff SA c. A & G Imports Ltd.* Así, aunque la comercialización extracomunitaria consentida por el titular impide recurrir a la adopción de estas medidas en frontera, no excluye la posibilidad de ejercitar el derecho de exclusión territorial por vía judicial.

<sup>53</sup> La posición del declarante y del destinatario de la mercancía queda asegurada exigiendo que el titular del derecho de constituya una garantía que cubra su responsabilidad en el caso de que el procedimiento no continúe como consecuencia de su conducta, o en el caso de que concluya estableciendo que no se trata de mercancías piratas o falsificadas (art. 3.6). La posible responsabilidad civil del titular del derecho se registrará por la ley del Estado miembro en el que se encuentren las mercancías (art. 9.3).

<sup>54</sup> Las legislaciones nacionales podrán contemplar que no sea necesario llegar a establecer la existencia de infracción del DPI (procedimiento simplificado) si, en los plazos mencionados, el titular facilita el acuerdo del declarante, importador, propietario o destinatario de la mercancía que renuncia a ellas para que sean destruidas bajo control aduanero por cuenta del titular del derecho y bajo su responsabilidad (art. 11.1). La posibilidad de sancionar a este último (art. 18) no queda excluida por el hecho de haber recurrido a este procedimiento. Sentencia del TJCE de 12.02.2009, en el asunto C-93/08, *Schenker SIA*, apartados 27 y 30.



11. Más allá de la eventualmente abusiva utilización de este instrumento por los titulares de DPI para evitar o retrasar la entrada en el mercado comunitario de ciertos productos, puede ponerse en cuestión la conformidad de su alcance (aplicación a las mercancías en tránsito extracomunitario) con las normas de los Acuerdos de la OMC.

#### A) Importación de mercancías destinadas al mercado comunitario

12. Recurriendo a un caso real, cabe recordar que las semillas de soja transgénica RR, resistente al herbicida glifosato, están protegidas por patentes – con titularidad de la multinacional Monsanto – en diversos Estados miembros de la UE, entre ellos España. Con estas semillas se producen anualmente en Argentina millones de toneladas de soja, siendo la UE su principal mercado de exportación. Aduciendo la infracción de sus patentes, Monsanto solicitó en febrero de 2006 la retención en frontera – puertos de Santander y Bilbao (España) y Liverpool (Inglaterra) – de diversos cargamentos de harina de soja procedente de Argentina, e inició a continuación las correspondientes acciones judiciales contra los importadores de este producto por infracción de sus patentes. Tanto los tribunales españoles<sup>55</sup> como los británicos<sup>56</sup> establecieron la ausencia de fundamento de la demanda pues la patente de producto sólo ampara a la semilla y no a los productos elaborados a partir de su fruto. No obstante, las mercancías estuvieron retenidas en frontera por orden de la autoridad aduanera<sup>57</sup>.

13. Las autoridades aduaneras, que no son especialistas en DPI, actúan ante la existencia de indicios<sup>58</sup> y sus decisiones, ya sean adoptadas de oficio o a instancia de parte, tienen una vigencia limitada en el tiempo, siendo sustituidas por las correspondientes decisiones judiciales – medidas cautelares<sup>59</sup>. Por otra parte, el sistema del Reglamento 1.383/03 prevé, además de la posibilidad de realizar – bajo ciertas condiciones – el despacho de la mercancía previo depósito de una fianza<sup>60</sup>, compensar a los declarantes o destinatarios de las mercancías intervenidas con el importe de la garantía que debió depositar el titular del DPI – a quien podrá reclamar responsabilidad civil – al solicitar la adopción de la medida<sup>61</sup>. Así, aunque no pueden exclu-

<sup>55</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 6, de Madrid, de 27.07.2007, confirmada por AP Madrid, de 10.03.2009.

<sup>56</sup> *Monsanto Technology LLC v Cargill International SA*. Patents Court, 10.10.200/, [2007] EWHC 2257 (Pat).

<sup>57</sup> En el caso español, Monsanto solicitó, en el mes de enero de 2006, la intervención de la Aduana de Santander y obtuvo, al amparo del Reglamento 1.383/03, la suspensión del levante de 12.150 toneladas de harina de soja transgénica transportadas por el buque *Nassau Pride* que había importado Sesostriis Sae desde Argentina.

<sup>58</sup> Vide Reglamento 1.323/03, arts. 4.1 y 5.5, *supra* nota 39.

<sup>59</sup> Vide *supra* punto 10 del texto.

<sup>60</sup> Vide Reglamento 1.383/03, art. 14, *supra* nota 39.

<sup>61</sup> Vide *supra* nota 52.

irse perjuicios para el desarrollo del negocio de los empresarios involucrados en la operación de importación, éstos parecen reducirse a un mínimo aceptable considerando el objetivo perseguido por el sistema y la posibilidad de actuar contra titulares de DPI que utilicen abusivamente este instrumento.

#### B) Mercancías en tránsito extracomunitario

14. En otro caso real, cargamentos de medicamentos procedentes de la India y destinados a Brasil, fueron retenidos en un puerto holandés (Rotterdam) conforme al Reglamento 1.383/03 por infringir las patentes reconocidas sobre estos productos en Holanda (casos paralelos se han producido también en las aduanas de Alemania, Francia y Reino Unido). Cabe recordar que el Reglamento establece que su ámbito de aplicación comprende la colocación en el régimen aduanero de suspensión y la introducción en una zona o depósito franco (art. 16) y en el mismo sentido se pronuncia el plan aduanero para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial<sup>62</sup>. Ya en 2005 la UE dejó constancia de la importancia que atribuye al control aduanero incluso en situaciones de mero transbordo con el fin de perseguir a quienes alteran la ruta del transporte de mercancías de forma intencionada para ocultar su origen y “*En algunos casos, se ha podido comprobar que se utilizaba a la Comunidad para maquillar el origen de algunos productos (medicamentos falsos procedentes de Asia y destinados a África que han sido objeto de trasbordo en la Unión Europea)*”<sup>63</sup>.

15. Aunque el Programa Secure de la OMA también recomienda extender el control de las autoridades aduaneras sobre las mercancías en tránsito o depositadas en zonas libres<sup>64</sup>, la cuestión no ha dejado de suscitar dudas, tanto en el ámbito puramente comunitario como en el marco de la OMC. En la UE los tribunales de dos Estados miembros (Reino Unido y Bélgica) han planteado recientemente cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia (TJCE) – actualmente, Tribunal de Justicia de la EU – sobre la aplicación de las medidas en frontera a las mercancías que no tienen como destino la UE<sup>65</sup> y sobre la consideración del almacenamiento temporal de

<sup>62</sup> Resolución del Consejo, de 16.03.2009, sobre un plan aduanero para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2009 a 2012, *DO* (2009) C 253/1, de 04 de octubre. Vide también *DO* (2009) C 71/1, de 25 de marzo.

<sup>63</sup> *Comunicación de la Comisión al Consejo, Parlamento Europeo y Consejo Económico y Social sobre la respuesta aduanera a las tendencias recientes de falsificación y piratería*. COM (2005) 479 final, p. 7.

<sup>64</sup> OMA. *Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement*, June 2007, punto 10 y estándar 1 de la Sección I.

<sup>65</sup> El 09.11.2009 el Tribunal de Apelación del Reino Unido decidió plantear una cuestión prejudicial al TJCE en el caso C-495/09, *Nokia v Her Majesty's Revenue and Customs*, sobre si los bienes en tránsito extracomunitario pueden considerarse mercancías falsificadas conforme al Reglamento 1.383/03.



una mercancía en la aduana comunitaria como presencia en el territorio a los efectos de la infracción de los DPI<sup>66</sup>. Cabe recordar que el TJCE ha establecido que el titular de un DPI no puede oponerse a la entrada de mercancías en la Comunidad en régimen de tránsito externo salvo si prueba que se han ofrecido o vendido para ser comercializadas en la UE<sup>67</sup>; y que el tránsito a través de un Estado miembro en el que el DPI está protegido con destino a otro Estado miembro no puede ser impedido por el titular mientras no se realicen actos destinados a su comercialización en el mismo<sup>68</sup>.

16. Aunque – al tiempo de escribir estas páginas – no han presentado una solicitud formal de inicio de conversaciones tras las que se puede requerir la constitución de un grupo especial de arreglo de controversias<sup>69</sup>, Brasil e India anunciaron que cuestionarían el alcance de las medidas en frontera de la UE ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC. Además de no satisfacer las exigencias del ADPIC, la aplicación de las medidas en frontera a las mercancías en tránsito puede contravenir la libertad de comercio que impone el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT-94) y eludir – sin que exista razón que lo justifique – el internacionalmente reconocido principio de la territorialidad de los DPI<sup>70</sup>.

17. El ADPIC (art. 41) requiere que los procedimientos relativos a la observancia se apliquen “*de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardas contra su abuso*”<sup>71</sup>. En este sentido, ya con carácter general el GATT (art. XX.d) señalaba que, como excepción a las normas del Acuerdo, la protección de los DPI debía realizarse de manera no discriminatoria y sin que supusiera una “*restricción encubierta al comercio internacional*”. Sobre estas bases, hay que tener en cuenta, en primer

<sup>66</sup> El 17.11.2009 el Tribunal de primera instancia de Antwerp (Bélgica) planteó, en el asunto C-446/09, *NV Koninklijke Philips Electronics v Far East Sourcing Limited*, “Does Council Regulation 3.295/94 of 22.12.1994 (the old Customs Regulation) constitute a uniform rule of Community law which must be taken into account by the court of the Member State which, in accordance with art. 7° of the Regulation, has been approached by the holder of an intellectual-property right, and does that rule imply that, in making its decision, the court may not take into account the temporary storage status/transit status and must apply the fiction that the goods were manufactured in that same Member State, and must then decide, by applying the law of that Member State, whether those goods infringe the intellectual-property right in question?”

<sup>67</sup> Sentencia de 18.10.2005 en el asunto C-405/03, *Class International BV v. Unilever NV y otros*, fundamentos 68, 69 y 71.

<sup>68</sup> Sentencia de 09.11.2006 en el asunto C-281/05. *Montex Holdings Ltd. V. Diesel SpA*, fundamento 27.

<sup>69</sup> Art. 4° del Entendimiento relativo a la solución de diferencias, Anexo 2 del Acuerdo de la OMC. *Vide supra* nota 2.

<sup>70</sup> *Vide* el completo estudio de X. Seuba: *Border measures concerning goods allegedly infringing Intellectual Property Rights. The seizures of Generic Medicines in Transit*. Working Paper ICTSD, June 2009.

<sup>71</sup> GERVAIS, D. *Op. cit.*, p. 441.

lugar, que la regulación de las medidas en frontera en el propio ADPIC (nota al art. 51), que – debe recordarse – es un Acuerdo de mínimos<sup>72</sup>, señala que “*no es obligatorio*” aplicarlas a las mercancías en tránsito y, muy especialmente, que el propio GATT (art. V) establece la libertad de tránsito definida como el paso por el territorio de un miembro – con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte – en el marco de un viaje completo, del que constituye una parte, que comienza y termina fuera de las/sus fronteras. En definitiva, las normas del ADPIC – por más que constituyan estándares mínimos – y del GATT establecen límites a las medidas destinadas a salvaguardar la protección de los DPI con el fin de evitar que la protección de los DPI obstaculice, más allá de lo que concierne a la defensa del contenido esencial del derecho, el libre desarrollo de los intercambios comerciales internacionales.

18. No puede dejarse de notar que la adopción de medidas en frontera respecto de mercancías que sólo llegan a las aduanas de la UE sin entrar propiamente en su territorio (no son despachadas a libre práctica) puesto que se encuentran en tránsito, supone una extensión extraterritorial del alcance de los DPI, contraria al principio universalmente reconocido de la protección territorial del Derecho. Este principio sólo cede en lo que concierne al “*derecho de prioridad unionista*”<sup>73</sup> y a la aplicación de la regla del agotamiento internacional<sup>74</sup>. En ambos casos, se trata de dar efectos en un país a acciones que tienen lugar fuera de su territorio, por lo tanto, es una decisión internacionalmente legítima pues se conforma con el respeto a la soberanía nacional. Sin embargo, en la situación descrita, las acciones consideradas ni pretenden ni van a tener consecuencias sobre el territorio de la UE, pues no entran propiamente en su mercado y, a pesar de ello, su tratamiento por parte de las autoridades aduaneras extiende de hecho la protección que los DPI tienen en este territorio al de terceros países.

19. Más allá del análisis jurídico, no cabe duda de que esta situación ha encendido de nuevo los debates sobre el equilibrio de intereses en la protección de la salud pública y la protección de la DPI, observándose en ciertas ocasiones el solapamiento e incluso la confusión de argumentos. Así, la UE ha llegado a explicar su política aduanera en el ámbito de los DPI apoyándose en la necesidad de proteger la salud y la seguridad públicas<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> *Vide supra* nota 11.

<sup>73</sup> Art. 4° del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP), de 20.03.1883, revisado en sucesivas ocasiones y enmendado el 28.09.1979. Quiere esto decir que se atenderá la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho que se hubiera presentado con anterioridad (un año para patentes y modelos de utilidad, seis meses para marcas y dibujos o modelos industriales) en otro Estado miembro.

<sup>74</sup> *Vide supra* nota 3.

<sup>75</sup> Por ejemplo, el comunicado de prensa de la Comisión y los Estados miembros, IP/09/1919, de 14.12.2009, señala: “*Counterfeiting and piracy weaken our position, putting creators, busi-*



Obviamente, la política aduanera debe perseguir estos últimos objetivos públicos pero, para ello no precisa recurrir a instrumentos que, como indican en sus exposiciones de motivos, se configuran como herramientas destinadas hacer efectiva la defensa de derechos privados, pues existen instrumentos específicos con este fin (controles sanitarios, fitosanitarios y de cumplimiento de requisitos técnicos).

Por lo demás, las referencias a la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública – que, reconociendo la gravedad de los problemas de salud pública de países en desarrollo, refrendó la libertad de los Estados para adoptar medidas en materia de salud pública y para utilizar la flexibilidad interpretativa que al respecto permite el ADPIC<sup>76</sup> se utilizan para destacar los impedimentos que, pese a sus declaraciones públicas, los países desarrollados – en este caso la EU – crean al acceso a los medicamentos en países en desarrollo.

### 3 LA SANCIÓN DE LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

20. Actualmente, uno de los aspectos más polémicos en la protección de los DPI es la persecución de las prácticas infractoras en Internet. La obvia inaplicabilidad de las medidas en frontera y la ausencia de normas internacionales específicas – pues, a salvando la referencia a las medidas tecnológicas, los Tratados de Internet no incorporan reglas adicionales al respecto<sup>77</sup> – han suscitado encendidos debates entre los que cabe destacar el planteado al abordar la reforma de las normas de la UE sobre telecomunicaciones.

*ness, jobs and consumers at risk through an ever expanding range of fake products and services. The result is a damaging impact on society, through greater criminality and a real threat to health and safety”.*

<sup>76</sup> Declaración de la Conferencia Ministerial de Doha (Qatar) sobre el ADPIC y la salud pública, WT/MIN(01)/DEC/W/2, de 14.11.2001, señala en su punto 4: “... el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto”.

<sup>77</sup> Los arts. 11 del WCT y 18 del WPPT. En este sentido proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores o permitidos por la Ley. Por lo demás, el Tratado de Derecho de autor incorpora en su art. 14 las reglas generales sobre observancia que comprometen a sus miembros a asegurar que la legislación nacional cuenta con procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora, incluyendo con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Efectivamente, la reciente reforma de las Directivas del “*Paquete Telecom*”<sup>78</sup> pretendía lograr cierta armonización de las normas relativas a la sanción de las infracciones de los DPI en estos medios y, sin perjuicio de la responsabilidad de los intermediarios, permitir que las autoridades administrativas cortaran el acceso a la red a los usuarios que compartieran documentos ilegalmente (descarga de música o películas)<sup>79</sup>. El cuestionamiento de este planteamiento normativo deriva básicamente de sus repercusiones sobre derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, además del derecho a la justicia<sup>80</sup>.

21. La formulación final de la norma ha logrado un equilibrio más que razonable en la protección de todos los derechos en presencia. Así, en cuanto a los *usuarios finales* la Directiva establece que

*Las medidas adoptadas por los Estados miembros relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en los principios generales del Derecho comunitario. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales sólo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías. Por lo tanto, dichas medidas sólo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada. Se garantizará un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno*<sup>81</sup>.

<sup>78</sup> Vide supra nota 44.

<sup>79</sup> COM (2007) 697 final y COM (2007) 698 final.

<sup>80</sup> Sobre la relación entre los Derechos humanos y los derechos de autor vide AUSTIN, G.; ZAVIDOW, A. Copyright reform through a Human Rights Lens. En: TORREMANS ED., P. *Intellectual Property Rights and Human Rights*. Wolters Kluwer, Law and Business, 2008, p. 257-285.

<sup>81</sup> Art. 1.3 bis Directiva 2.002/21, loc. cit.



Sin embargo, con esta norma no se cierran definitivamente los debates pues los Estados miembros cuentan con margen de maniobra para su transposición – cuyo plazo concluye el 25.05.2011 – de forma que, por una parte, permite continuar las discusiones a escala nacional y, por otra, abre la puerta a la subsistencia de diferencias entre los Estados miembros.

22. En cuanto a la responsabilidad de los *intermediarios* la nueva normativa comunitaria señala que

*La Directiva 2.002/22 (sobre el servicio universal) no exige a los proveedores que controlen la información transmitida a través de sus redes ni que interpongan acciones judiciales contra sus clientes con motivo de dicha información, ni responsabiliza a los proveedores de dicha información. La responsabilidad por acciones punitivas o el enjuiciamiento penal es competencia de la legislación nacional, dentro del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a las garantías procesales*<sup>82</sup>.

Habrà que ver, por lo tanto, lo que establece cada legislación nacional, siendo especialmente controvertida en este momento las perspectivas del régimen sancionador especial (“*mixto administrativo-judicial*”) para los intermediarios en España<sup>83</sup>.

23. Por lo demás, según algunas filtraciones, en el terreno de las infracciones de DPI en red el texto del ATCA impondría a los Estados miembros: (1) asegurar la responsabilidad de terceros, de forma que los proveedores de servicios de Internet podrían ser considerados responsables de las acciones llevadas a cabo por sus usuarios; (2) imponer respuestas penales y civiles adecuadas por la infracción de las medidas de protección tecnológicas; y (3) establecer el – polémico – “*three strikes test*” (“a la tercera”) como regla para determinar si y cuando debe negarse el acceso a Internet a los usuarios<sup>84</sup>. La información facilitada por la UE<sup>85</sup> antes de la reunión ne-

<sup>82</sup> Exposición de motivos de la Directiva 2009/136, *loc. cit.*, apartado 30.

<sup>83</sup> *Vide Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible*, presentado el 27.11.2009. El texto puede encontrarse en: <<http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2009/Paginas/anteproyectodeLeydEconomiaSostenible.aspx>>. *Vide* también, la información proporcionada por el Ministerio de Cultura (nota de prensa de 08.01.2010), según la cual, además de crear una Comisión de Propiedad Intelectual –dependiente del propio Ministerio de Cultura– que analizará las reclamaciones presentadas por titulares o gestores de derechos de autor, se pretende que, si esta Comisión decide que existe vulneración, solicitará la autorización de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y ésta, que, en un breve plazo, autorizará o no el bloqueo o cierre de la web que será ejecutado por la propia Comisión de la Propiedad Intelectual. Disponible en: <[http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?jsessionid=F633E7BB51810E1EA5AC1D6E2DEB2A86?prev\\_layout=notas&layout=notas&html=19212010nota.txt&language=es](http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do?jsessionid=F633E7BB51810E1EA5AC1D6E2DEB2A86?prev_layout=notas&layout=notas&html=19212010nota.txt&language=es)>. Visitados en: enero de 2010.

<sup>84</sup> ICTSD. “NGOs Cry Foul as ACTA Talks Continue”. *Bridges Weekly Trade news Digest*, v. 13, n. 39, 11.11.2009.

<sup>85</sup> “ACTA Negotiations”, Brussels 30.09.2009, Ref.588/9.

gociadora de noviembre de 2009 en Corea acerca del borrador sobre el que se trabaja, que sería una versión simplificada, de unas tres páginas de extensión, de los parámetros establecidos en el acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Corea<sup>86</sup>, confirma dos de estos tres puntos. En primer lugar, tras sentar la asunción de las obligaciones del art. 41 del ADPIC en internet, se impondría la obligación de reconocer y regular la responsabilidad de los intermediarios incluyendo reglas de exención (*safe harbour*) – que podrían tener que ser fijadas mediante autorregulación – sobre la base del respeto a un equilibrio entre los intereses de los autores y de los proveedores de servicios.

Las reglas de exención incluirían la aplicación de políticas que impidan el almacenamiento no autorizado y la transmisión de material que infrinja DPIs. Además, de conformidad con los Tratados de Internet y desarrollándolos, se establecería el compromiso de fijar un régimen de responsabilidad para los gestores de DPI<sup>87</sup> y se atendería a las infracciones relativas a las medidas técnicas de protección de forma independiente de las propias infracciones de los DPIs proporcionando definiciones de las mismas<sup>88</sup> y permitiendo la introducción de excepciones.

Sin embargo, nada se indica sobre la regla “de los tres pasos” en cuanto a la responsabilidad de los usuarios y, considerando los debates que ha suscitado en la UE, es difícil imaginar que vaya a ser aceptada.

#### 4 CONCLUSIONES

24. Al margen de los debates ideológicos y políticos, puede constatar que desde una perspectiva jurídica, la lucha contra la falsificación y la piratería es un frente completamente abierto en una guerra declarada para la defensa de unos derechos, los DPI, a la que los Estados se han comprometido internacionalmente. Así, al tiempo que se organizan y esperan nuevas incursiones en el ámbito de Internet, todavía hay batallas en el terreno de las medidas en frontera cuya resolución requiere análisis e intervención.

25. Es posible concluir que en esta lucha no pueden perderse de vista dos elementos esenciales. En primer lugar, el propio objeto de los DPI y la finalidad de su protección, que no debe confundirse con el aseguramiento de otros intereses públicos como la salud o la seguridad ciudadana. De esta forma puede delimitarse lo que constituye el núcleo esencial, que

<sup>86</sup> Disponible en: <[http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset\\_upload\\_file273\\_12717.pdf](http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file273_12717.pdf)>. Visitado en: enero de 2010.

<sup>87</sup> Arts. 11 WTC y 18 WPPT.

<sup>88</sup> Serían infracciones de las medidas tecnológicas de protección la elusión de prohibiciones de control de acceso y la fabricación o tráfico de instrumentos DRM. *Vide supra*, nota 75, p. 2.



podría considerarse como imperativo, de la cuestión. En segundo término y vinculado directamente con el anterior, la existencia de límites a los mecanismos de protección de los DPI derivados de su naturaleza obstaculizadora del comercio internacional. Así, el celo en la protección de los DPI no debería excederse por encima de lo que constituye la protección de su objeto pues, en tal caso, el obstáculo al comercio internacional no encontraría justificado acomodo en el régimen internacional de los intercambios transfronterizos. En definitiva, como se observa al acercarse a la regulación de responsabilidades y sanciones por las infracciones de los DPI en internet, las soluciones deben perseguir un delicado y, en ocasiones difícil, equilibrio de los intereses en presencia.

## 5 REFERENCIAS

ADPIC. Disponible en: <[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/art27\\_3b\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art27_3b_s.htm)>.

ICTSD. NGOs Cry Foul as ACTA Talks Continue. **Bridges Weekly Trade news Digest**, v. 13, n. 39, 11.11.2009.

\_\_\_\_\_. WIPO Enforcement Committee Gives Development Concerns Centre Stage. **Bridges Weekly Trade news Digest**, v. 13, n. 39, de 11.11.2009.

KUR, A.; GROSSE RUSE-KAN, H. Enough is enough: The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection. **Max Planck Papers on Intellectual Property, Competition & Tax Law Research 09-01**. Disponible en: <<http://ssrn.com/abstract=1326429>>. Visitado en: julio 2009.

OMA. **Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement**, june 2007, punto 10 y estándar 1 de la Sección I.

OMPI. Disponible en: <<http://www.wipo.int/tk/en>>.

WCO. **Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement**, june 2007, puntos 2 y 8.